

ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LAS MARCAS COMO ACTIVO EMPRESARIAL Y SU TRATAMIENTO EN EL RÉGIMEN ESPAÑOL DEL CONCURSO DE ACREEDORES

MARCO MATÍAS ALEMÁN¹

SUMARIO

PRIMERA PARTE

I. Introducción. II. La importancia económica de las marcas. III. Definiciones de marca. IV. Las funciones de las marcas. V. Tipos de marca. VI. Delimitación conceptual: marca; nombre y enseña comercial; razón y denominación social.

SEGUNDA PARTE

I. La nueva ley concursal española y los derechos de marca. II. El procedimiento de concurso. III. La enajenación de la empresa. IV. Enajenación de derechos sobre marcas. V. Los efectos de la apertura del concurso y de la liquidación frente a contratos relativos a la enajenación del derecho de exclusiva y de licencia de uso.

TERCERA PARTE

I. Estado de la cuestión. II. Comentarios finales

1. Funcionario de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Docente de la Especialización en Propiedad industrial, derechos de autor y nuevas tecnologías de la Universidad Externado de Colombia. Las ideas expresadas son las personales del autor y en ningún caso comprometen a la entidad para la cual trabaja. Correo electrónico: marco.aleman@wipo.int.

PRIMERA PARTE

I. INTRODUCCIÓN

Los empresarios en el desarrollo de su actividad mercantil aspiran a tener el reconocimiento del público en general y particularmente de sus clientes actuales o potenciales, es decir que se les identifique, ya sea por la simple diferenciación de sus productos o servicios de aquellos producidos o prestados por sus competidores, o por medio de la asignación de unos valores particulares a los signos con que identifican sus productos. Por ejemplo, Mercedes Benz quiere que su marca sea asociada con gran desempeño, seguridad y prestigio.

No siempre el desempeño empresarial es tal como para lograr el posicionamiento de Mercedes Benz y el de otras marcas famosas o reconocidas, ya que como la realidad nos lo muestra, hay una lista interminable de marcas que circulan en los mercados y que cumplen satisfactoriamente su papel de identificación, de individualización, sin contar con fama o prestigio mayor. A estas marcas las llamaremos las *marcas comunes*. Sin embargo, hay en el derecho de marcas una categoría que se ocupa de brindar una protección especial a los titulares de marcas que gozan de un prestigio especial, las que por ahora denominaremos *marcas notorias*.

Así las cosas, tenemos que las marcas acompañan la actividad diaria de los empresarios, pequeños y grandes, en la identificación de sus productos o servicios. Ambos están expuestos a resultados empresariales negativos y por ende, a verse envueltos en un procedimiento concursal, por medio del cual se intentará atender los intereses de un grupo común, “los acreedores”, evitando las ejecuciones singulares por medio de las cuales se podrían ver beneficiados solo ciertos acreedores. Los derechos de propiedad intelectual tienen un papel fundamental que jugar en estos procesos, ya sea como activos del deudor que serán utilizados para atender las obligaciones generales (masa activa) o como garantía de algunos créditos del deudor, en cuyo caso al momento de la determinación de la masa pasiva se les tomará como “créditos privilegiados”.

Nadie dudaría que en una sociedad denominada del conocimiento la propiedad intelectual representa en términos económicos una parte importante de los activos de una empresa. Así las cosas, en importantes sectores de la actividad empresarial actual, como en el sector farmacéutico, en el de la moda y el vestuario, las industrias culturales y el de las telecomunicaciones, entre otros, una empresa sobrevive solamente si cuenta con ventajas competitivas adecuadas, ya se trate de patentes que le den el monopolio de explotación de cierta tecnología, de derechos de autor sobre sistemas, juegos, películas y otros o de derechos de exclusiva sobre signos de identificación de sus productos o servicios (marcas) o con que se le identifica él mismo como empresario (nombre comercial).

A pesar de lo anterior, encontramos que la referencia, de manera directa, al tema de la propiedad intelectual en la ley española de concurso, Ley 22 del 9 de

julio de 2003, es bastante escasa: solamente se refiere al tema en el artículo 91 en lo relativo a la clasificación de los créditos, donde se dice que el autor tiene en su favor un crédito con *privilegio general* por los pagos pendientes por parte del deudor, correspondiente a los seis meses anteriores a la declaración del concurso, con ocasión de la cesión de los derechos económicos sobre una obra objeto de la propiedad intelectual. Sin embargo, son muchos los apartes de la norma concursal donde un entendimiento claro del tema resulta indispensable, entre otros, cuando se deba tomar una decisión en materia de la enajenación de la empresa; en lo relativo a los planes de viabilidad; en lo relativo a las garantías sobre derechos de propiedad intelectual; en el trabajo de avalúo de los bienes para la formación del inventario; donde seguramente el aporte de los expertos independientes, previsto en el artículo 83 LC, resultará de gran ayuda.

Este artículo pretende dar algunas luces a estos expertos independientes de que habla la LC en el trabajo que están llamados a realizar, así como servir de ayuda en la aplicación correcta de la ley concursal, de la manera que mejor sirva para atender tanto los interés del deudor como el de los acreedores. Si bien se basa el artículo en la LC española, los comentarios, en una gran parte, resultan aplicables a las leyes concursales o de quiebra de muchos otros países con regímenes jurídicos similares.

II. LA IMPORTANCIA ECONÓMICA DE LAS MARCAS

Las marcas cumplen un papel fundamental en el funcionamiento y organización de los mercados. Por una parte les permiten a los empresarios que sus esfuerzos en materia de calidad, cumplimiento, satisfacción de necesidades, seriedad y otros atributos, sean asociados a un signo que es capaz de traducir en el consumidor todas y cada una de esas ideas mencionadas. En este sentido podemos decir que la marca es la promesa de parte de los empresarios de entregar a los consumidores de manera exacta aquello que ellos –los consumidores– aspiran a recibir.

Por otra parte, las marcas les permiten a los consumidores escoger aquellos productos o servicios que quieren comprar, les permiten diferenciar unos de otros. Por ello, la protección de los derechos de marca conlleva la protección de ese interés colectivo en el adecuado funcionamiento del mercado.

En ese esfuerzo empresarial de posicionamiento de sus marcas, vemos que el consumidor juega un papel fundamental: es él quien resuelve –mediante sus decisiones de compra– cuándo el empresario ha sido exitoso o no en su intento. En ese sentido, encontramos marcas que son prácticamente indiferentes para los consumidores, como aquellas en las que el consumidor está dispuesto a cambiarlas en razón del precio. Hay marcas que por el contrario tienen una gran aceptabilidad entre sus consumidores, que no están dispuestos a cambiarlas, ya que no tienen una buena razón para hacerlo. Y por último, hay marcas que generan una gran

lealtad de parte de sus consumidores², que encuentran en ellas el beneficio deseado; entre otras que podríamos citar a título ilustrativo están: Volvo, a la que muchos consumidores asocian con la idea de seguridad; Harley-Davidson, que es asociada con la idea de aventura; Fedex se asocia con la idea de un servicio garantizado de entrega oportuna; Nike, con desempeño, y Lexus, con calidad.

En todos los casos en los que se ha generado esa lealtad entre el consumidor y la marca, el empresario está en posición de cobrar un *plus* por el servicio o producto que identifica con la marca³, es lo que se denomina *brand equity*, y consiste en el mayor valor que el consumidor está dispuesto a pagar, en razón pura y simplemente de la marca, a pesar de la existencia de otros productos o servicios que son básicamente iguales. Estas son marcas que tienen prevista una protección especial y que tienen como función convertirse en un mecanismo de protección –por la vía de la propiedad industrial de los empresarios que son exitosos.

Si bien el valor de las marcas no es el único mecanismo para medir su importancia económica, sí es un buen indicador de por qué sus titulares tienen interés en una adecuada protección. Por ejemplo, en el *ranking* anual que hacen la revista *Business Week* y la empresa consultora Interbrand se mencionan las siguientes como las cinco más valiosas marcas en 2004 en el ámbito mundial: Coca-Cola (US \$ 67,39 billones); Microsoft (US \$ 61,37 billones); IBM (US \$ 53,79 billones); General Electric (US \$ 44,11 billones) e Intel (US \$ 33,50 billones)⁴. Valga la pena mencionar que las cinco son empresas estadounidenses. El valor de las marcas es tal, que representan en muchas ocasiones más que los restantes bienes de propiedad de una empresa⁵.

Como veremos más adelante, desde el punto de vista conceptual, las marcas son los signos o símbolos, palabras y otros elementos de identificación que se utilizan para identificar productos o servicios producidos por una persona. Por ello se dice, acertadamente, que las marcas identifican productos o servicios, pero sucede

2. En la revista *Business Week* del mes de agosto de 2004 se cuenta la historia de un fan de la marca Apple y su hermano, que en su carrera de productor de cine usa computadoras y sistemas de Apple. Estos compraron un iPod (*digital music player*) y luego se enteraron de que la batería era irremplazable y solamente duraba 18 meses. Como protesta hicieron una película llamada “el secreto sucio de los iPod” (*The iPod’s Dirty Secret*). El resultado fue que Apple se vio forzada a resolver el problema; ellos dicen que la razón para proceder de esa forma era que ellos confiaban enormemente en la marca.

3. De acuerdo con lo expresado por PHILLIP KOTLER (*Marketing Management*, 7.^a ed., Prentice Hall, 2003, p. 422), la empresa Amazon.com está en capacidad de cobrar entre 7 y 12 % más que sus rivales menos conocidos en el negocio de venta de libros por Internet.

4. Otros datos muestran, por ejemplo, que en Francia, Luis Vuitton es la marca más valiosa, la cual aparece en la lista elaborada por *Business Week/Interbrand* en el puesto 44 (US \$ 5,602 billones); en Brasil, el banco Itaú es la número uno (US \$ 1,204 billones). En Suiza, el periódico *Le Temps* (ed. 15 de diciembre de 2004) señala que Nescafé es la marca de mayor valor (14,8 billones de francos suizos), por encima de Novartis (9,5 billones de francos suizos).

5. JOHN STUART, cofundador de Quaker Oats, dijo lo siguiente: “If this business were split up, I would give you the land and the bricks and mortar, and I would take the brands and trademarks, and I would fare better than you”, citado por PHILLIP KOTLER. Ob. cit., p. 423.

que detrás de toda marca reconocida y exitosa hay un empresario que, por hacer las cosas bien, que es quien ha logrado ese posicionamiento. Por ejemplo, el Sr. BRANDSON, ha sido fundador de Virgin Music y ahora accionista mayoritario de Virgin Group, que cubre más 170 países y negocios como Virgin Atlantic Airways, Virgin Mobile, Virgin Energy, Virgin Hotel, Virgin Insurance, etc. Ahora, para él la creación de empresas será simplemente cuestión de agregar la expresión Virgin a cualquier nueva actividad que quiera emprender, y seguramente tendrá grandes posibilidades de éxito, pues bien es claro que la protección que se otorgue a la marca Virgin (marca notoria o marca renombrada o marca de prestigio como se le quiera llamar) es una vía indirecta para proteger el éxito empresarial del Sr. BRANDSON.

III. DEFINICIONES DE MARCA

Existen muchas definiciones de marcas, unas muy diferentes de otras, pero todas tienen en común que al hacerlo ponen el énfasis en algunas de sus características principales, entre otras, el indicar el origen empresarial de productos o servicios o el de distinguir los productos o los servicios de un empresario de los de otro⁶.

Para el profesor FERNÁNDEZ NOVOA⁷ las marcas son un bien inmaterial (no tienen una existencia sensible, necesitan materializarse en una cosa tangible –*corpus mechanicum*– para poder ser captado por los sentidos). Así, dice el citado profesor, la marca en sentido propio es la unión entre el signo y el producto en cuanto que tal unión es aprehendida por los consumidores, lo que denomina el *ingrediente psicológico*.

La doctrina en Colombia ha hecho valiosos aportes. Para RICARDO METKE, la marca es un signo o combinación de signos que utiliza el empresario para identificar en el mercado los productos que fabrica o comercializa o los servicios que presta, con el propósito de distinguirlos de otras alternativas que se ofrezcan en el mercado⁸. Por su parte, para MANUEL PACHÓN, la marca es un signo que se coloca sobre el producto o que se relaciona con un producto o un servicio y está destinado a distinguir los productos o servicios de un empresario, de los de otro⁹.

Algunas definiciones de tipo legal pueden resultar ilustrativas. Por ejemplo, la ley española de marcas del 17 de diciembre de 2001 define marca de la siguiente forma: “Se entiende por marca todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otra”. Por su parte la decisión andina 486 define marca como “cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado”.

Ambas normativas parecen quedarse cortas al limitar las marcas a los signos, ya que hay otros elementos que escapan a la definición de signo¹⁰ y que pueden

6. Ver MARCO MATÍAS ALEMÁN. *Ed. Top Management In.*, Bogotá, 1994, p. 75.

7. *Fundamentos de derecho de marcas*, Madrid, Montecorvo, 1984, p. 21.

8. *Lecciones de propiedad industrial I*, Bogotá, Diké, 2006, p. 53.

9. *Manual de propiedad industrial*, Bogotá, Temis, 1984, p. 93.

10. El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española señala que *signo* es: 1.

válidamente constituir una marca¹¹, pero la segunda presenta importantes diferencias sobre la primera, las que a mi juicio son positivas. En primer lugar, la no referencia al requisitos de la representación gráfica en la definición de marca; y en segundo lugar, la no referencia al concepto de empresa, ya que si bien hay una estrecha relación entre la empresa como concepto económico y las marcas, la empresa no es la titular de los derechos de marca (será normalmente una persona física o moral). Y por otra parte, porque deja claro que una misma empresa puede tener varias marcas para la identificación de sus productos sin que esto atente contra el concepto de marca¹². En ambas resulta criticable el haber eliminado del concepto de marca la referencia al principio de la especialidad¹³.

En lo personal creo que la marca es el signo de que se vale el industrial o comerciante para que el público escoja por medio de la diferenciación sus productos o servicios y para que el consumidor aplique a esos signos los valores empresariales, que él como empresario ha desarrollado y con los que quiere ser identificado.

IV. LAS FUNCIONES DE LAS MARCAS

El profesor FERNÁNDEZ NOVOA, en su obra de *Fundamentos de derecho de marcas*, señala que las funciones de las marcas son básicamente cuatro, a saber: 1. indicar la procedencia empresarial de los productos y servicios; 2. indicar la calidad de los productos y servicios; 3. condensar el eventual *good will* de los productos y servicios; y 4. operar como medio de publicidad y promoción de esos productos y servicios.

En relación con la indicación de la procedencia empresarial, es claro que esta función tiene un papel fundamental para el consumidor, el cual al percibir el sig-

Objeto, fenómeno o acción que, natural o convencionalmente, representa o sustituye otro objeto, fenómeno o acción. 2. Indicio, señal de algo. 3. cualquiera de los caracteres que se emplea en la escritura y la imprenta. 10. cualquiera de los caracteres con los que se escribe la música.

11. En este sentido, resulta muy ilustrativa la definición amplia de la American Marketing Association, que define la marca de la siguiente forma: “name, term, sing, symbol or design or a combination of them, intended to identify the goods or services of one seller or group of seller and to differentiate them from those of competitors”.

12. Sin embargo, debió hacer referencia al titular de la marca, es decir a la “persona física o moral”, como es el caso de la ley francesa de 1991 que en su artículo 1 define marca como: “La marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale”, ya que de esta manera se resalta la marca en tanto que mecanismo de indicación del origen empresarial de los productos o servicios.

13. El principio de la especialidad consiste en el reconocimiento de que el derecho de exclusiva se da frente a productos o servicios iguales o similares (excepto marca notoria o renombrada). El mencionado principio se encontraba recogido, entre otros, en el artículo 1 de la ley española de marcas de 1988, así como en su antecesora en el artículo 118 del EPI de España. La doctrina española en torno a este tema se encuentra dividida. a favor de la eliminación de este principio de la definición de marca se encuentra el profesor JOSÉ MANUEL OTERO LASTRES, *ADI*, tomo XXIII, 2001, p. 208, y en contra el destacado profesor FERNÁNDEZ NOVOA, *Fundamentos del derecho de marcas*, Madrid, Montecorvo, 1984, p. 38, así como GREGORIO ROBLES. *Las marcas en el derecho español*, Madrid, Civitas, 1995, p. 69.

no o medio que constituye la marca lo asocia con una determinada procedencia, información que utiliza en sus decisiones de compra. No quiere esto decir que el consumidor siempre necesite identificar quién es el productor o distribuidor de un producto: hay casos en los que sin saber quién es el fabricante, la sola marca transmite información suficiente para informar adecuadamente al consumidor. Lo que se quiere evitar con el funcionamiento adecuado del régimen de marcas es que el consumidor se confunda, es decir que compre un producto que cree tiene una procedencia cuando ello no es así. Es decir, cuando el consumidor compra un producto, por ejemplo el dentífrico Crest, sin conocer los detalles sobre quién produce el producto (en este caso Procter and Gamble) la marca cumple su papel de identificación adecuada del producto y es suficiente para la decisión de compra del consumidor. Pero cuando el consumidor se acerca a comprar un producto creyendo que es producido por un empresario, movido por un signo que le hace pensar algo cuando la realidad es otra, es claro que hay un problema de confusión o engaño que el derecho de marcas pretende evitar.

La función indicadora de la calidad de las marcas no ha sido aceptada de manera uniforme en todos los países¹⁴. Sin pretender tomar partido por una u otra posición, es claro que las marcas transmiten al público la información que ellas condensan relativa a los atributos y beneficios que los productos o servicios identificados les reportan a los consumidores.

Igualmente cumple, como hemos mencionado, la función condensadora del *good will*, es decir cada acción acertada del empresario en relación con su actividad. Por ejemplo, esfuerzos tendientes a mantener o mejorar la calidad, esfuerzos de mercadeo y promoción, adecuadas estrategias publicitarias, son condensadas en un signo o medio, que no son otra cosa que marcas y que el público consumidor sabe leer e interpretar adecuadamente¹⁵.

Por último, se menciona la función publicitaria de la marca, lo que se ha denominado el *selling power*, es decir la capacidad que tiene la marca de atraer y mantener la clientela, que ve en ella lo que busca.

V. TIPOS DE MARCAS

La doctrina se ha ocupado de identificar distintos tipos de marcas. Por ejemplo, en relación con la forma como se representan gráficamente para su registro, muchas

14. Los estadounidenses son de la opinión que las marcas tienen una función de garantía de calidad; en este sentido, ver McCARTHY; mientras que los alemanes son de una opinión diferente: para ellos la indicación de calidad es una función que se deriva de la función principal consistente en la indicación del origen empresarial; en este sentido, ver BEIER.

15. Ver FERNÁNDEZ NOVOA, ob. cit., p. 59, quien cita un fallo del Tribunal del 2.º Circuito (Eastern Wine Corp. v. Winslow-Warren Ltd. Inc. 57 USPQ 433 y ss.), en el que se dice que la protección de la marca se apoya en el interés de amparar no al consumidor, sino al empresario que ha logrado una ventaja estratégica mediante la construcción de un *good will*.

oficinas de PI las clasifican en marcas denominativas, figurativas o mixtas (las primeras consisten en palabras; las segundas, en una figura con significado o sin él; y las terceras, en una combinación de las anteriores). En otras oportunidades se distingue entre marcas tradicionales y nuevos tipos de marcas (dentro de los nuevos tipos de marcas hace algunos años se señalaban: las tridimensionales y las sonoras; hoy hay otras que presentan una mayor novedad, entre otras, las de posición¹⁶ y las de movimiento¹⁷).

A los efectos del presente documento, esta diferencia en los tipos de marcas no es de la mayor relevancia. Claro está, dependiendo de la legislación de cada país habrá que determinar cuándo una marca está o no protegida por medio de su registro, en cuyo caso constituye un activo de propiedad intelectual o cuándo su protección se dará por otras vías, como por ejemplo por medio de la competencia desleal, en cuyo caso será bien posible que haga parte, desde el punto de vista económico y contable, del concepto general *good will*, pero muy seguramente no podrá ser considerada un activo independiente.

Por el contrario, resulta de gran importancia tener presente la distinción entre las marcas comunes, notorias y renombradas, las que la doctrina y en muchos casos la jurisprudencia han distinguido dependiendo de la intensidad de su uso y reconocimiento, como tendremos la oportunidad de analizar enseguida.

A. LA MARCA COMÚN

La protección de las marcas no registradas es un tema íntimamente ligado al sistema adoptado para determinar el nacimiento del derecho exclusivo sobre un signo. En una legislación en la que el derecho sobre el uso exclusivo de un signo se adquiere por el simple uso, una marca simplemente usada tendría plena protección¹⁸. Entre algunos ejemplos de una normativa en este sentido, se puede citar la ley francesa de 1857, que, si bien no contenía de manera expresa una referencia a este principio, sirvió de base a la jurisprudencia para reconocer el derecho al uso exclusivo sobre una marca por el uso; así lo entendió RUBIER, para quien en el derecho francés “la marca se adquiere por el primer uso”, sistema que vale la pena resaltar no está vigente actualmente en Francia.

16. Las marcas de posición se tratan por lo general como marcas figurativas y la mayor parte de las oficinas únicamente exigen una reproducción con una sola imagen de la marca. Por lo general, se exigirá una descripción en la que se especifique la localización del signo en relación con el producto (por ejemplo, en una etiqueta, bolsillo, botón, cinta, etc.).

17. Las marcas pueden consistir en elementos animados o contener elementos animados. Por lo general hay dos maneras de representar estos signos cuando se admiten para el registro como marcas, ya sea que las oficinas exijan imágenes fijas que describan claramente el signo animado o bien una película cinematográfica de corta duración.

18. En este sentido, ver ALEMÁN. “Régimen Andino de marcas”, *Top Management*, Bogotá, 1993.

Por el contrario, hay sistemas donde el derecho exclusivo nace a partir del registro¹⁹. Se habla entonces de sistemas constitutivos de derecho en atención a que el acto administrativo de concesión hace nacer el derecho. En estos sistemas hay diferentes matices en cuanto a las posibilidades que existen para revisar el acto administrativo. Por ejemplo, en algunos casos hay plazos en los que un tercero puede alegar la nulidad del registro²⁰; en otros, hay razones que hacen que un registro de marca se pueda invalidar en el evento de aparecer un tercero con un mejor derecho: por ejemplo, hoy en la normativa española el titular de una marca notoria no registrada (en los términos que veremos más adelante) puede pedir la nulidad del registro de una marca idéntica o semejante.

Sin embargo, la protección a la marca simplemente usada, es decir aquel signo que utiliza un empresario individual o colectivo para identificar sus productos o servicios, y que no ha sido objeto de registro, viene siendo objeto de desatención jurídica por las legislaciones modernas. Por ejemplo, no está previsto en la ley de marcas española de 2001 (solamente está la marca notoria sin registro, en los términos del artículo 6 bis del Convenio de París) y tampoco se encuentra en la Decisión Andina 486. Por el contrario, sí aparece regulado en el artículo 4 de la ley de Costa Rica de Marcas de 1999. En esta norma se establece una prelación para adquirir el derecho derivado del registro en el siguiente orden: 1. tiene derecho preferente el que viene usando (por más de tres meses) de buena fe una marca en fecha más antigua; y 2. si no está en uso, el mejor derecho lo tendrá la persona que presente primero la solicitud. Se debe aclarar que lo que la norma consagra no es un derecho de exclusiva derivado del uso, sino un mejor derecho a obtener el registro.

Por ello, puede uno afirmar que en principio, una marca no registrada no tendrá protección en aquellos países que hayan adoptado un sistema de registro puro, como es el caso español y el de los países andinos²¹, para solo citar estos dos ejemplos, con la importante excepción de las marcas notorias, que pueden ser objeto de protección en un territorio a pesar de no estar registrada en él, siempre que se den ciertas condiciones, tema que desarrollaremos a continuación.

La marca común, es decir aquella que no goza de especial reconocimiento, solamente estará protegida por el régimen de propiedad industrial en la medida en que se encuentre registrada, como ya tuvimos la oportunidad de mencionar en el punto anterior (en aquellos países que hayan adoptado un sistema de registro

19. Al respecto, la ley española de marcas de 2001 establece en su artículo 34: “El registro confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarla [...]”; y la Decisión 486 de la Comunidad Andina en su artículo 154 establece: “El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma [...]”.

20. En el EPI de España (26 de julio de 1929) se consagraba en los artículos 2 y 7 con toda claridad que se trataba de un sistema de registro, pero en el artículo 14 se dice que el registro es una presunción *iuris tantum* que solamente se convalida con el paso de tres años posteriores al registro, de haberse explotado de manera ininterrumpida y de haberse poseído de buena fe y a justo título.

21. Quedando a salvo la protección por la vía de la competencia desleal.

puro). Del registro se derivan entonces los derechos de exclusiva para la utilización de ese signo frente a unos productos o servicios determinados. En este sentido, la LM establece en su artículo 34. 1 “el registro de la marca confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico”.

Así las cosas, a los efectos de la constitución del inventario de la masa activa, no habrá derecho alguno de no existir registro. De existir derechos, estos podrán ser objeto de transferencia como partes de un todo de la empresa (lo que se presume en el artículo 47.1 LM) o de venta independiente (lo cual está autorizado por la LM artículo 46.2), igual tratamiento se les dará dentro del proceso concursal.

B. LA MARCA NOTORIA Y LA RENOMBRADA

En el caso de gran reconocimiento empresarial, estaremos en presencia de signos notorios o renombrados, es decir que gozan de un reconocimiento especial de parte del público.

En los tratados internacionales que regulan el tema, en particular el Convenio de París²² y el Convenio de los ADPIC²³, no aparece una definición de marca notoria;

22. El Convenio trata las marcas notoriamente conocidas en su artículo 6 bis. Este artículo obliga a los países miembros a rehusar o cancelar el registro y prohibir el uso de una marca que sea susceptible de crear confusión con otra marca ya notoriamente conocida en ese país miembro. Esta disposición reconoce la protección que se debe a las marcas que son notoriamente conocidas en un país miembro, aun cuando no estén registradas en él. La protección de las marcas notoriamente conocidas resulta del hecho de su notoriedad y no de su registro, lo que impide el registro o utilización de una marca conflictiva. La protección de una marca notoriamente conocida en virtud del artículo 6 bis es obligatoria cuando la marca conflictiva ha sido presentada, registrada o usada para productos *idénticos* o *similares*. Es decir que se aplica a estos efectos la regla de la especialidad según la cual la protección se acuerda en función de los productos que la marca distingue. El artículo 6 bis resulta de la obligación de los países miembros a tomar de oficio, cuando su legislación lo permita, o a pedido de la parte interesada, los siguientes tipos de medidas: 1. el país miembro debe denegar la solicitud de registro de la marca conflictiva; 2. el país miembro debe cancelar el registro de las marcas conflictivas, para lo cual deben conceder como mínimo un plazo de cinco años a partir de la fecha de registro para pedir la cancelación de la marca conflictiva, a menos que ésta hubiera sido registrada de mala fe, en cuyo caso no puede limitarse el plazo; y 3. el país miembro debe prohibir el uso de la marca conflictiva, para lo cual pueden fijar un plazo, salvo cuando la marca conflictiva se usara de mala fe.

23. Por el nombre de los ADPIC se conoce a uno de los tratados negociados en 1994 en el marco de la ronda de negociaciones conocida como la Ronda de Uruguay, que dio origen a la Organización Mundial del Comercio. Los ADPIC comprenden diferentes asuntos de propiedad intelectual (derecho de autor, marcas, patentes, etc.). El nombre completo del tratado en mención es Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio. El mencionado acuerdo dedica los numerales 2 y 3 del artículo 16 al tema de las marcas notorias. En estos dos numerales introducen a la normativa internacional existente, es decir al artículo 6 bis del Convenio de París, importantes aportes desde el punto de vista de la adaptación de la figura a nuevas realidades del mercado. Lo primero que hay que destacar es que los ADPIC incorporan por referencia el mencionado artículo 6 bis cuando dicen “el artículo 6 bis se aplicará *mutatis mutandis* a [...]”, y a renglón seguido hace algunos aportes, entre los que vale la pena destacar los siguientes: 1. de manera expresa extienden la protección de las marcas notorias a las marcas de servicios, salvando una vieja discusión en torno a la aplicabilidad exclusiva del artículo 6 bis a las marcas de producto; 2. introduce el concepto de “sector pertinente”

tampoco aparece en la lista de definiciones que se incluye en el artículo 1 de la Recomendación Conjunta de la OMPI sobre los aspectos de marcas notorias²⁴, lo cual nos lleva a pensar que es un término cuyos contornos no resultan fáciles de definir en el ámbito internacional.

Pese a la anterior constatación, la doctrina se ha encargado de delimitar el concepto y de hacer sus aportes a las normas que se han adoptado a escala nacional y regional en la materia.

Los orígenes de la figura de la marca renombrada los encontramos en la jurisprudencia alemana de la década de los años veinte, en la que se brindaba una protección excepcional a la marca renombrada o famosa (*berühmte Marken*), protección que se da frente al riesgo de su debilitamiento²⁵, el cual se produce por la utilización de la marca para diferenciar productos que no guardan relación con los que identifica la marca renombrada²⁶. Para su labor de protección de la marca renombrada contra el debilitamiento (*Verwässerung*), los tribunales alemanes se basaron en el Código Civil alemán²⁷.

En los Estados Unidos la figura ha sido objeto de protección por medio de un mecanismo de protección legal contra la dilución de los signos. Varios estados en los Estados Unidos de América tienen estatutos de marcas en materia de protección de la dilución²⁸ que tienen por objeto extender la protección de marcas más allá del

a la hora de determinar para quién debe ser conocida la marca que reclama la calidad de notoria, a pesar de que no aporta una definición sobre este concepto; 3. introduce la posibilidad del reconocimiento de la notoriedad en aquellos casos en que tal hecho sea la consecuencia de “la promoción de dicha marca”, con lo cual, además del uso real de la marca en el mercado, también las actividades de promoción podrían ser consideradas a la hora de establecer la notoriedad de una marca; y 4. extiende la protección de la marca notoria más allá del principio de la especialidad cuando afirma que se aplica el 6 bis “a bienes o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales una marca de fábrica o de comercio ha sido registrada”, en atención a ello se logra una protección de mayor amplitud que la que consagra el Convenio de París (para los mismos productos y servicios). Pero la misma norma sujeta esa protección ampliada a la siguiente condición: que ese uso en relación con esos bienes y servicios “indique una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca registrada y a condición de que sea probable que ese uso lesione los intereses del titular de la marca registrada”.

24. Aprobada por la Asamblea de la Unión de París y la Asamblea General de la OMPI en la trigésima cuarta serie de reuniones de las Asambleas de los Estados Miembros de la OMPI, del 20 al 29 de septiembre de 1999. Las recomendaciones conjuntas hacen parte del derecho internacional, se les conoce como *soft law* y tienen un importante papel en materia de armonización del mismo, pero se diferencian de los tratados en que a diferencia de estos, no tienen efecto vinculante.

25. FERNÁNDEZ NOVOA, ob. cit., manifiesta que la jurisprudencia alemana exige el cumplimiento de ciertos requisitos para aceptar la protección de la marca renombrada, a saber: 1. la marca tiene que ser conocida de un sector cuantitativo importante del público en general (SCHRICKER dice que tiene que ser conocido por un 70% del público de los consumidores); 2. el signo ha de poseer una cierta originalidad; y 3. la marca debe ser valorada por el público de manera positiva.

26. Sentencia del 14 de septiembre de 1924 del Tribunal de Primera Instancia de Elberfeld (GRUR 1924, 204) citada por FERNÁNDEZ NOVOA, *Fundamentos del derecho de marcas*, cit., p. 290.

27. En este sentido, ver SCHRICKER, 11 IIC166, 169.

28. Trademark “anti-dilution Status”. California, Massachusetts, Alabama, Arkansas, Delaware, Florida, Georgia, Idaho, Illinois, Iowa, Louisiana, Maine, Missouri, Nebraska,

riesgo de confusión²⁹, estableciendo que “likelihood of injury to business reputation or dilution of the distinctive quality of a mark registered under this chapter, or a mark valid at common law, or a trade-name valid at common law, shall be a ground for injunctive relief notwithstanding the absence of competition between the parties or the absence of confusion as to the source of good or services”³⁰.

En lo que a España se refiere, el mismo tratadista menciona que los orígenes de la protección se encuentran en las decisiones del Tribunal Supremo Español, que brindaban una protección reforzada a las marcas que gozaban de “acentuado prestigio o reputación industrial”³¹.

Bajo la ley de 1988 en España, la doctrina identificó a la *marca notoria* como aquella marca no inscrita, que precisamente por su uso intenso fuera notoriamente conocida en todo o parte del mercado español, siendo el elemento fundamental para identificar la diferencia entre marca *notoria* y *renombrada* la ausencia del registro en la primera de ellas³².

Como es por todos conocido, hoy España cuenta con una norma en materia de marcas de reciente data: la Ley 17 de 2001. En lo que a marcas notorias y renombradas se refiere, aporta grandes luces sobre la diferencia conceptual entre una figura y la otra y deja una expresa evidencia, desde el punto de vista de la política legislativa, de la intención del legislador de introducir una mayor protección a estas figuras. En la exposición de motivos se define la marca notoria como: “la conocida por el sector pertinente del público al que se destinan sus productos o servicios y, si está registrada, se protegen por encima del principio de la especia-

New Hampshire, New Mexico, Pennsylvania, Oregon, Rhode island, Tennessee y Washington State. Citado por DONALD S. CHISUM. *Understanding Intellectual Property*, Matthew Bender, 1992, p. 229.

29. En este sentido, ver FERNÁNDEZ NOVOA. Ob. cit.: “La doctrina de la *dilution* comienza a surtir efecto, allí donde deja de surtir efecto el riesgo de confusión”; en igual sentido, MCCARTHY. *Trademark and Unfair Competition*, Rochester, vol. 2, 1973, p. 155.

30. Massachusetts Antidilution Statute, promulgado en 1947.

31. Una característica de estos primeros fallos del Tribunal Supremo español es que basaron sus decisiones en el artículo 124 numeral 13 del EPI que prohibía registrar como marcas: “los distintivos en los que figuren leyendas que puedan constituir falsas indicaciones de procedencia, de crédito y de reputación”; en este sentido, ver: sentencia del Tribunal Supremo del 2 abril de 1963 (marca Ronson) en la que el Tribunal dijo en uno de sus considerandos: “sin necesidad de excesivos razonamientos, es evidente la analogía entre *Ronson* y *Ronson*. El rótulo de la marca impugnada virtualmente reproduce en el aspecto fonético, el nombre comercial y la denominación de la otra marca, poseídas por la entidad actora, y proporciona una extraviada indicación de procedencia y de reputación industrial, rechazables igualmente conforme a la regla 13 del citado artículo 124”; y Sentencia del Tribunal Supremo del 30 de marzo de 1976 (El real Madrid), en uno de los considerandos el Tribunal Supremo dijo: “[...] siendo de tener presente que cuando una marca ha alcanzado una gran difusión y publicidad en la actividad que le es propia, es posible con más facilidad la confusión en cuanto al origen o procedencia de otros productos que al estar amparados por una denominación muy similar cabe atribuir a la marca difundida con el consiguiente beneficio para la nueva marca y quizá en menoscabo de la marca preexistente, y en todo caso con falsa atribución de procedencia, y como quiere que es notoria la difusión alcanzada por la marca preexistente *real Madrid* no es posible acceder a la concesión de una marca de tan similitud como la denegada”.

32. FERNÁNDEZ NOVOA. *Tratado del derecho de marcas*, Madrid, Marcial Pons, 2001, p. 83.

lidad según su grado de notoriedad y, si no lo está, se faculta a su titular a ejercer no sólo a ejercitar la correspondiente acción de nulidad, como hasta la fecha, sino además a presentar oposición al registro en vía administrativa”. Por lo tanto, pareciera que hay dos tipos de marcas notorias: las marcas notorias registradas y las marcas notorias sin registro. Por su parte, en lo relativo a la marca renombrada dice “Cuando la marca es conocida por el público en general, se considera que la misma es renombrada”³³.

La mencionada norma dedica a la marca notoria varios artículos, en el 8.2 dice “a los efectos de esta ley, se entenderá por marca y nombre comercial notorios, los que por su volumen de ventas, duración, alcance geográfico de su uso, valoración o prestigio alcanzado en el mercado o por cualquier otra causa, sean generalmente conocidos por el sector pertinente del público al que se destinan los productos, servicios o actividades que distinguen dicha marca o nombre comercial”. En lo que a marca notoria se refiere, la norma introduce diferencias en la protección en la medida en que la marca notoria se encuentre registrada o no.

Si se trata de una marca notoria no registrada, ella encontrará protección por una parte contra el intento de registro en los términos del artículo 6³⁴; y por otra parte, contra el uso por parte de un tercero, en los términos del artículo 34.5³⁵; y si ya estuviera registrada a favor de un tercero sin derecho, en los términos del artículo 52³⁶.

33. MASAGUER FUENTES distingue entre marca notoriamente conocida en los términos del artículo 6 bis del Convenio de París (artículos 6. 2. d y 34.5 LM), marca notoria (artículo 8.2 y 34.2.c) y marca renombrada (artículos 8.3 y 34.2.c LM). *Actas de derecho Industrial*, tomo XXII, 2001, Madrid, Marcial Pons, p. 152, artículo 6.2. d.

34. En cuanto a la protección frente al intento de registro, por la vía de las prohibiciones relativas, no son registrables los signos que: 1. sean idénticos a una marca notoria en España a la fecha de la solicitud –o de la prioridad–, que designe productos o servicios idénticos; y 2. que por ser idénticos o semejantes a una marca notoria en España a la fecha de la solicitud –o de la prioridad–, que designe productos o servicios idénticos o similares, exista un riesgo de confusión en el público (incluye el riesgo de asociación). En ambos casos, en lo relativo al concepto de notoriedad, la norma remite a lo establecido en el artículo 6 bis del Convenio de París.

35. En lo relativo a la protección frente a terceros que utilicen la marca sin autorización, encontramos que el artículo 6.5 extiende a la marca notoria no registrada los derechos consagrados a los titulares de marca, con la única excepción de aquellos consagrados en el numeral 2 c, el cual se dedica a la protección de las marcas notorias y renombradas registradas. Al respecto, podemos afirmar que quien acredite tener derecho a la protección de una marca notoria (en los términos del 6 bis del Convenio de París) no registrada en España tiene derecho a utilizarla de manera exclusiva en el tráfico económico en España y a prohibir su uso por terceros sin su consentimiento, con el único límite del principio de la especialidad. En este sentido podrá invocar la protección exclusivamente frente: 1. el uso de un signo idéntico a la marca notoria, utilizada para productos o servicios idénticos; y 2. el uso de un signo idéntico o semejante a la marca notoria, utilizada para productos o servicios idéntico o similares, en razón de lo cual este uso implique un riesgo de confusión al público (incluye riesgo de asociación). Este *ius excludendi alios* se traduce en cada una de las facultades particulares previstas en el artículo 6 numerales 3 y 4.

36. En lo relativo a la anulación de un registro concedido, el artículo 52 consagra como causal de nulidad relativa el que el registro contravenga lo dispuesto en el artículo 6, el cual, como ya habíamos tenido la oportunidad de mencionar, incluye en el numeral 2d relativo a la protección de las marcas notorias no registradas, en los términos del 6 bis del Convenio de París.

Si por el contrario se trata de una marca notoria registrada, la protección dispensada por la normativa en estudio se ve ampliada en lo relativo a dos supuestos, a saber: intento de registro por un tercero³⁷; y el uso por un tercero no autorizado³⁸, y se mantiene de igual manera en lo relativo a la nulidad de un registro concedido a favor de un tercero.

En lo que se refiere a la marca renombrada, cuyo concepto legal tuvimos la oportunidad de mencionar anteriormente, esta se encuentra protegida igualmente de manera reforzada, frente a las otras dos que hemos mencionado (notorias registradas y notorias sin registro). En lo relacionado con la protección ampliada en el caso de intento de registro por un tercero no autorizado, el artículo 8.3 establece que el alcance de la protección se extenderá a cualquier género de productos, servicios o actividades. Si bien la norma no establece otros requisitos, debe ser interpretada de manera armónica con el numeral primero del mismo artículo. Por ello, debe tratarse de un signo idéntico o semejante a la marca anterior (lo dicho en lo relativo al requisito del registro de la marca notoria registrada se aplicaría) renombrada (es decir conocida por el público en general), utilizada en cualquier género de productos, servicios o actividades. Esta última parte es claramente el aporte adicional consagrado en materia de protección reforzada.

VI. DELIMITACIÓN CONCEPTUAL: MARCA; NOMBRE Y ENSEÑA COMERCIAL; RAZÓN Y DENOMINACIÓN SOCIAL

Resulta de gran utilidad hacer una delimitación conceptual entre algunos signos distintivos que encuentran protección por la vía de la propiedad intelectual,

37. En lo que al intento de registro por un tercero hace referencia, la norma consagra en el artículo 8 (1 y 2) una protección ampliada frente a la marca notoria no registrada. En efecto, no podrá registrarse como marca un signo que sea idéntico o semejante a una marca notoria anterior *registrada*, aunque se solicite para identificar productos o servicios que no sean similares, cuando el uso de la segunda marca pueda indicar una conexión frente al titular de la marca notoria; o cuando ese uso pueda implicar un aprovechamiento indebido o menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre. Como se puede observar, el campo de la protección se ve ampliado a productos o servicios que no sean similares. Esto a su vez se ve reforzado en el numeral 2, cuando se afirma que la protección antes mencionada “alcanzará a productos, servicios o actividades de naturaleza tanto más diferente cuanto mayor sea el grado de conocimiento de la marca [...] en el sector pertinente o en otros relacionados”.

38. En lo relativo a la protección frente a terceros que utilicen la marca sin autorización, encontramos que en el artículo 34.2c el titular claramente tiene, además de los derechos mencionados en el caso de la marca notoria no registrada, derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico y derecho a impedir el uso por parte de terceros en los supuestos previstos en los numerales 2 y 3. Otra prerrogativa, consistente en que además cuenta con una protección reforzada, consiste en que podrá prohibir el uso de “cualquier signo idéntico o semejante para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los que esté registrada la marca, cuando esta sea notoria [...]” si con la utilización “se puede indicar una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca o, en general, cuando ese uso pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dicha marca”.

principalmente entre las marcas, la denominación social, el nombre comercial y el rotulo.

Como hemos dicho, las marcas son los signos o medios que se emplean para identificar en el mercado productos y servicios. En este sentido, el artículo 4.1 de la LM establece: “Se entiende por marca todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otra”.

La denominación social es el nombre que identifica a las sociedades y que las distingue de las demás personas jurídicas, por lo que su función primordial equivale a la del nombre civil de las personas naturales (físicas por oposición a las morales), así desde que una sociedad nace se hace indispensable la identificación exacta del nuevo sujeto de obligaciones y derechos, lo cual se logra por medio de la denominación social. Se distinguen dos tipos de denominaciones sociales: las subjetivas, que consisten en denominaciones en las que se toma prestado el nombre de los socios, y las objetivas, compuestas por nombres de fantasía. El tipo de sociedad determinará la denominación que deberá o podrá ser utilizada; las personalistas (colectivas y de responsabilidad limitada) estarán obligadas a usar denominaciones subjetivas, mientras que las sociedades de capital tienen la opción de escoger entre unas y otras.

El nombre comercial es el signo utilizado para identificar al empresario. Por ejemplo, el Código de Comercio de Colombia define el nombre comercial en el artículo 583 numeral 4 de la siguiente forma: “es el que designa al empresario como tal”. Puede uno agregar que el nombre identifica al empresario en su actividad mercantil, ya que la protección que otorga a su titular consistente en que no podrá ser utilizado por un tercero, se limita al mismo ramo de negocios. En este sentido, el artículo 607 del C de Co. Dice. “Se prohíbe a terceros el empleo de un nombre comercial [...] que sea igual o similar a un nombre comercial ya usado para el mismo ramo de negocios [...]”.

El régimen del nombre comercial lo encontramos en los artículos 603 y ss. del Código de Comercio de Colombia. El derecho al uso exclusivo nace a partir del momento en que se usa en el tráfico mercantil, sin necesidad de registro. En el régimen colombiano existe la posibilidad de hacer un depósito ante la Superintendencia de Industria y Comercio (oficina de propiedad industrial equivalente a la OEPM), el cual genera dos presunciones: una relativa a la fecha de inicio del uso (desde la solicitud del depósito) y otra relativa al conocimiento que los terceros tienen del uso (desde el momento de la publicación del título de depósito).

Además de las dos categorías anteriores, existe otra denominada enseña comercial, que el código colombiano (artículo 583) define como “signo que utiliza una empresa para identificar su establecimiento”. Creo igualmente que hubiera sido preferible que se dijera que la enseña es la que identifica a los locales comerciales, categoría que coincidiría con la del rótulo de la ley española de 1988. La figura de la enseña comercial corresponde al denominado “rótulo de establecimiento”, el cual desapa-

reció (a futuro subsisten solamente derechos basados en registros concedidos y que en la medida que vayan venciendo irán desapareciendo) en la nueva ley de marcas española, principalmente por la práctica reciente de esta y de muchas otras oficinas, que admiten a registro en la clase 35 los servicios que se relacionen con el comercio minorista de mercancías. Para otros, la razón fundamental de la desaparición de la figura es la pérdida de relevancia comercial en el entorno actual, donde la relación de proximidad entre el empresario (pensemos en los sastres, tiendas de barrio, etc.) y la clientela que antes se daba en el marco del establecimiento de comercio, identificado con el rótulo, viene hoy siendo reemplazado de manera aventaja por la marca de servicios que tiene una vocación geográfica mayor.

SEGUNDA PARTE

I. LA NUEVA LEY CONCURSAL ESPAÑOLA Y LOS DERECHOS DE MARCA

La nueva ley concursal española de fecha 9 de julio de 2003 entró en vigencia el 1 de septiembre de 2004 (en adelante LC). Esta ley viene a llenar un vacío en el régimen de derecho patrimonial español, introduciendo una profunda modificación al derecho vigente, condensando en un solo texto los aspectos materiales y procesales del concurso. Se lee en la exposición de motivos de la ley que el nombre escogido para denominar el procedimiento único es el de “concurso”, rescatando una expresión que tuvo sus orígenes en España, de donde pasó al vocabulario procesal europeo³⁹.

La LC prevé dos soluciones al concurso: el convenio⁴⁰ y la liquidación. La liquidación es el fin del concurso al menos en la teoría, a efectos de realizar los activos y cancelar a los acreedores los créditos pendientes, por medio de un procedimiento que intenta aplicar criterios equitativos en la atención de sus reclamos de pago. La realidad es que la LC privilegia la figura del convenio, convirtiéndose esta en la solución normal del concurso. Entre otras medidas que muestran este interés del legislador, se encuentra la figura de la propuesta anticipada de convenio, que el deudor podrá presentar con la misma solicitud del concurso (en el caso de concurso voluntario). Se dice por parte de algunos miembros de la doctrina española que la

39. Expresión clásica utilizada por los tratadistas españoles del siglo XVIII, entre otros se menciona en la exposición de motivos de la LC a AMADOR RODRÍGUEZ y FRANCISCO SALGADO DE SOMOZA.

40. El Convenio se ha definido como “aquel negocio jurídico fundado en el acuerdo de voluntades entre el deudor quebrado y la colectividad de sus acreedores y sancionado por la autoridad judicial, que tiene por objeto la satisfacción de los acreedores por vía distinta de la liquidación concursal”, E. BELTRÁN, en AURELIO MENÉNDEZ (dir.). *Lecciones de derecho mercantil*, Civitas, 2003, p. 880, citado por MARÍA LUISA LLOBREGAT HURTADO. “Las marcas como activo empresarial y la posible intervención de las sociedades de capital de riesgo en el nuevo sistema concursal español”, *Estudios de la Ley Concursal. Libro homenaje a Manuel Olivencia*, p. 5325.

finalidad solutoria de la ley, que expresa con claridad al establecer que la finalidad del concurso es la satisfacción de los acreedores, no se contradice con la posibilidad de explorar vías diferentes de la liquidación para satisfacer esos intereses, como es la posibilidad de la continuación de la empresa, finalidad conservativa⁴¹.

Tanto en la fase del convenio como de la liquidación se privilegian las operaciones que buscan mantener la identidad de la empresa, en razón de lo cual las marcas merecerán especial atención al momento de calificar por quien corresponda (administración concursal, junta de acreedores y el mismo juez) la viabilidad de un acuerdo o el esfuerzo que demanda la LC (artículo 148) aun en la etapa de liquidación en sentido de “siempre que sea factible deberá contemplar la enajenación unitaria del conjunto de los establecimientos, explotaciones o cualquier otras unidades [...]”.

II. EL PROCEDIMIENTO DE CONCURSO

El procedimiento de concurso está estructurado en la nueva ley en distintas fases denominadas “secciones”. La LC se divide en seis secciones de la siguiente manera (artículo 183 LC): la sección primera comprenderá entre otros temas los relativos a la declaración de concurso, a la resolución final de la fase común, y a la conclusión; la sección segunda, lo relativo a la administración concursal y otros temas varios relativos a los administradores concursales; la sección tercera, la determinación de la masa activa, a la realización de los bienes y derechos que integran la masa activa, al pago de los acreedores y a las deudas de la masa activa; la sección cuarta, lo relativo a la determinación de la masa pasiva, al reconocimiento y graduación de los créditos; la sección quinta, lo relativo al convenio o en su caso la liquidación; y la sexta, lo relativo a la calificación del concurso y sus efectos.

Sin pretender realizar un estudio a profundidad de las etapas del concurso, considero de utilidad detenernos en algunos puntos especialmente relevantes.

A. PRESUPUESTOS DEL CONCURSO Y SOLICITUD

Existen en la LC presupuestos subjetivos (artículo 1 LC) y objetivos (artículo 2 LC). Respecto de los primeros, la declaración de concurso procederá respecto de cualquier deudor (persona natural o jurídica); en cambio, no procederá respecto de entes de derecho público. Respecto de los presupuestos objetivos, la LC establece que la declaración de concurso procederá en caso de insolvencia (actual o inminente) del deudor común. Se encuentra en estado de insolvencia quien no puede atender “regular y puntualmente sus obligaciones”.

41. PEDRO J. RUBIO VICENTE. “La enajenación de la empresa en la nueva ley concursal”, en *Revista de Derecho de Sociedades*, n.º 22, 2004, pp. 115 y ss., habla de una naturaleza mixta, solutorio-conservativa, “sin olvidar el propósito de la continuidad de la empresa, también pretende alcanzar por esta vía y de forma simultánea la satisfacción de los acreedores”.

La solicitud puede ser presentada por el deudor (artículo 6 LC) o por el o los acreedores (artículo 7 LC). En caso de solicitud del deudor, este deberá manifestar su insolvencia (actual o inminente) y acompañar algunos documentos, entre los que se encuentra un inventario de bienes y derechos, con expresión de su naturaleza, lugar en que se encuentren, datos de identificación del registro, valor (de adquisición y estimación de valor actual), igualmente los gravámenes, trabas y cargas que pesan sobre esos bienes y derechos (identificándolos adecuadamente).

Tratándose de derechos de marcas, la identificación consistirá en el número del expediente del trámite de la solicitud, indicando el signo y los productos o servicios que identifica o el número de registro en el caso de una marca registrada, indicando igualmente el signo y los productos o servicios que identifica.

Se deberá igualmente indicar el valor, lo que no será problema cuando se trate de marcas que han sido compradas a terceros, pero presenta dos inconvenientes; por un lado, no se podrá reflejar el valor de marcas que han sido creadas y desarrolladas por la empresa; y por otra parte, no reflejará adecuadamente el mayor valor derivado del prestigio por los éxitos alcanzados después de la compra o el mayor valor adquirido como consecuencia de la publicidad y comercialización intensa de los productos identificados con el signo. En todos los casos anteriores, resulta relevante reflejar el valor de mercado actual, y para ello resultará relevante acudir a las normas contables de cada país, que indicarán la manera adecuada en que se pueden reflejar en la contabilidad de una empresa los valores correspondientes a bienes intangibles.

En lo relativo a las cargas, gravámenes y trabas, se identificará de igual manera la marca objeto de estas (número de solicitud o de registro, el signo y los productos o servicios). En caso de solicitud de parte del acreedor, deberá expresar y acreditar el origen, la naturaleza, importe y fecha (adquisición y vencimiento) del crédito.

B. COMPETENCIA (ARTÍCULO 8 LC), DECLARACIÓN O ADMISIÓN A TRÁMITE (ARTÍCULOS 14 Y 15 LC) Y LA ADMINISTRACIÓN CONCURSAL

Son competentes los jueces de lo mercantil en cuyo territorio tenga el deudor el centro de sus intereses principales, entendido por tal “el lugar donde el deudor ejerce de modo habitual y reconocible por terceros la administración de tales intereses” (artículo 10.1 LC); en el caso de personas jurídicas, se presume que coincide con el domicilio social.

Cuando la solicitud hubiera sido presentada por el deudor y se haya verificado el cumplimiento de los requisitos previstos en la LC, el juez dictará un auto que declare el concurso. Cuando hubiere sido presentada por el acreedor (u otro legitimado), el juez dictará auto admitiéndola a trámite y ordenando el emplazamiento del deudor, de allanarse a la petición del acreedor (u otro legitimado) o de no presentar oposición, el juez dictará un auto declarando el concurso.

El auto de declaración del concurso contendrá los pronunciamientos señalados en el artículo 21 de la LC, entre los que se pueden resaltar: el carácter necesario o voluntario del concurso (es voluntario cuando la primera de las solicitudes es la del deudor); efecto sobre las facultades de la administración; nombramiento y facultades de los administradores concursales y el llamamiento a los acreedores.

La declaración de concurso recibirá publicidad adecuada (artículo 23 y 24 LC), ya sea por medios como los telemáticos, informáticos, electrónicos, medios oficiales o privados de publicidad, pero en todo caso en el *Boletín Oficial del Estado* (BOE). Se procederá a realizar una publicidad registral: en primer lugar, sobre el sujeto, tratándose de persona natural en el registro civil y en el registro mercantil tratándose de persona inscribible en tal registro; y en segundo lugar, respecto de sus bienes o derechos inscritos en registros públicos, se anotará preventivamente, así como la suspensión de las facultades de los administradores y el nombramiento de los administradores concursales. Una vez realizada la anotación preventiva antes mencionada, no se podrán inscribir más embargos o secuestros posteriores a la declaración de concurso, salvo los acordados por el juez del concurso.

Salvo contadas excepciones, la administración concursal estará integrada por un abogado, un auditor de cuentas y un acreedor. La designación será realizada por el juez que conozca del concurso y comunicada al designado, quien tiene cinco días para comunicar su aceptación o rechazo. Los administradores concursales desempeñarán su cargo con la diligencia de un ordenado administrador y de un representante legal (artículo 35.1). Las decisiones se adoptarán por mayoría; en caso de no alcanzarse acuerdo, corresponde al juez resolver.

C. EFECTOS DE LA DECLARACIÓN E INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN CONCURSAL

La declaración del concurso produce efectos de diverso tipo. Por ejemplo frente al deudor persona jurídica, a pesar de que los órganos se mantienen en funcionamiento, sus facultades podrán ser mantenidas o modificadas por parte de la administración concursal. En relación con los acreedores, una vez declarado el concurso estos quedarán integrados a la masa pasiva. Los acreedores con garantía real sobre bienes del concursado afectos a su actividad profesional o empresarial o a una unidad productiva no podrán iniciar la ejecución o realización forzosa de la garantía (salvo convenio en el que no se afecte el ejercicio de este derecho o cuando transcurra más de un año desde la declaración y no se haya iniciado la liquidación). Es el caso de acreedores con garantía real respecto de marcas: en los términos del artículo 46.2 de la LM se establece con meridiana claridad que estas podrán “darse en garantía o ser objeto de otros derechos reales”.

Se producen efectos igualmente en materia de contratos, a pesar de la clara advertencia establecida en el artículo 46.2 de la LC en el sentido de que la declaración de concurso no afectará los contratos con obligaciones recíprocas pendientes

de cumplimiento, tanto a cargo del concursado (deudor) como de la otra parte (acreedores u otros legitimados), no obstante en algunos casos las partes pueden pedir la resolución del contrato cuando tal medida sea conveniente al interés del concurso. En otros casos las diferencias se substanciarán por los trámites del incidente concursal.

Tales medidas resultan especialmente relevantes tratándose de contratos de licencia de marcas o de franquicias, donde la existencia del concurso puede mermar la credibilidad de la marca y por lo tanto modificar la situación de equilibrio que existía antes del concurso, es decir, ya sea una mala situación de parte del titular de la marca (licenciante) o de parte del licenciario, es claro que se pueden dar unas circunstancias que aconsejen la resolución del contrato; pensemos en el caso de una marca prestigiosa en el campo de la moda, en donde la imagen juega un papel importante y resulta que el licenciario se ve envuelto en situaciones de incumplimiento de sus obligaciones y créditos, sería entendible que el titular de la marca no quiera ver su marca relacionada con esas situaciones negativas, por lo que pensar en la resolución del contrato es a todas luces algo predecible.

Los administradores concursales tienen un plazo de dos meses para presentar su informe, el cual deberá tener la estructura señalada en el artículo 75 LC.

D. LA MASA ACTIVA (ARTÍCULO 76 LC)

Se compone de todos los bienes y derechos integrados en el patrimonio del deudor a la fecha de la declaración de concurso (así como los que se reintegren o adquieran). La Administración concursal elaborará un inventario que contenga la relación y avalúo (para lo cual se tomará el valor de mercado pudiendo ser viable en este punto acudir a expertos independientes) de esos bienes y derechos (indicando su naturaleza, características, lugar en que se encuentre y datos de identificación registral). Teniendo presente la importancia económica de las marcas, la valoración adecuada⁴² de estas redundará en la buena marcha del proceso; siendo claramente más difícil la valoración de estos intangibles que la de activos tangibles (edificios, mercancías, automóviles, etc.), particular dificultad se encontrará en la determinación del valor de mercado⁴³ que exige la LC.

42. Para una valoración adecuada de una marca lo primero que se debe hacer es determinar el objetivo de la valoración, por ejemplo para efectos contables o a efectos de una operación sobre la misma (fruto de una cesión, fusión o de un proceso concursal).

43. En este sentido, ver RAÚL BERCOVITZ A. "Valoración económica: principios generales", Jornadas de Estudio organizadas por el grupo español de la AIPPI, Madrid, 23 y 24 de noviembre de 2004, p. 83, para quien el hecho de que los bienes inmateriales sean únicos, lo que no ocurre con otros bienes inmateriales como las acciones, hace difícil acudir a una referencia de precio. Dice que en este campo no existen bienes homogéneos e intercambiables que sirvan de referencia; así es difícil encontrar un valor objetivo a estos bienes, ya que en gran medida el valor dependerá del interés que represente para el adquirente. Por ello el mencionado autor afirma que antes que hablar de valor de mercado se debe hablar de valor de uso, lo que conduce al cálculo de la rentabilidad futura que el derecho adquirido supondría para el adquirente.

En la valoración de activos intangibles, lo primero es identificar adecuadamente el objeto que se valora y evitar la práctica anterior de asignar un valor conjunto a los intangibles. En algunos casos se le llama al conjunto *good Hill*. La tendencia a partir de la adopción del Reglamento (CE) 1725/2003 de la Comisión, del 29 de septiembre de 2003, aplicable en España a partir del 1.º de enero de 2005 (en un comienzo a la consolidación de empresas que coticen en bolsa pero se prevé su extensión a las medianas y pequeñas empresas), es la valoración independiente de los diferentes derechos de propiedad industrial y de manera separada al fondo de comercio (el que se valorará por un pequeño valor residual, es decir la diferencia entre el valor de los derechos intangibles identificados y el valor total de los intangibles). Entonces, el objeto que se valora puede corresponder a los derechos de patentes (sobre los desarrollos tecnológicos de la empresa); sobre otra información tecnológica no protegida por patentes (secretos industriales); los diseños industriales; las marcas y el nombre comercial.

Cuando se trata de valorar una marca⁴⁴, se puede distinguir entre otras las siguientes posibilidades: 1. la valoración de la marca como el elemento perceptible que ha sido objeto de registro, es decir el derecho objetivo que se deriva del registro y que consta en un título; 2. la marca que identifica a un producto o servicio y los elementos intangibles asociados a ella, por ejemplo puede que la marca y el nombre comercial coincidan, o puede que la marca que identifica al producto y que lo hace único, logra tal efecto gracias a una fórmula, por ejemplo, nadie duda del valor de la marca coca-cola de manera independiente, pero seguramente asociada a la fórmula tendrá un mayor valor; y 3. la marca unida a la empresa o establecimiento o unidad productiva, donde además de los elementos intangibles asociados a la marca habrá otros intangibles de naturaleza diferente de los derechos de propiedad industrial y otros bienes tangibles.

E. LA MASA PASIVA (ARTÍCULO 82 LC) Y CLASIFICACIÓN DE LOS CRÉDITOS (ARTÍCULO 89 LC)

La constituyen todos los créditos contra el deudor común (menos los créditos contra la masa que son aquellos previstos en el artículo 84.2 LC).

En lo relativo a la clasificación, los créditos serán privilegiados (con privilegio especial si afecta a determinados bienes o derechos o con privilegio general si afecta la totalidad del patrimonio), subordinados y ordinarios (aquellos que no son ni privilegiados ni subordinados). En el caso de derechos reales sobre marcas⁴⁵ en los

44. La International Valuation Guidance Note (IVGN) 4 destaca tres enfoques de valoración: 1. el primero por medio de la determinación del coste (de creación o de reposición); 2. por medio de la referencia a valores de mercado (más difícil cuando el activo es único) y 3. por medio de la estimación del valor presente neto de los beneficios anticipados, se le conoce como método de valoración de "capitalización de ingresos".

45. Aplicables a los restantes derechos de propiedad intelectual. La mención a los derechos del autor sobre su obra que se hace en el artículo 91 en el se le califica de

términos del artículo 46.2 de la LM, se tratará de créditos con privilegio especial, al igual que cuando exista hipoteca mobiliaria sobre marca, en cuyo caso este deberá inscribirse de una parte en el registro de bienes muebles (sección cuarta) y se notificará de la inscripción a la OEPM para efectos de su anotación en el registro de la marca.

F. EL CONVENIO

El convenio podrá ser solicitado desde la solicitud de concurso voluntario o desde la declaración del concurso necesario y hasta la expiración del plazo de comunicación de créditos. El deudor que no se hallare incurso en las prohibiciones señaladas en el artículo 105 de la LC y que no hubiera pedido la liquidación podrá presentar al juez una propuesta anticipada de convenio. Se deriva de los textos anteriores un interés legal por promover el uso de la figura del convenio como mecanismo idóneo para resolver el concurso, por ello la ley facilita su adopción, primero en la fase inicial –propuesta anticipada– y luego a lo largo del procedimiento –en la fase de convenio⁴⁶.

La propuesta de convenio deberá constar en documento escrito, ser firmada por quien la propone (deudor o acreedores) y contener lo siguiente: 1. proposiciones de quita o de espera o ambas (con las limitaciones establecida en el artículo 100.1 de la LC); 2. un plan de pagos; 3. un plan de viabilidad (cuando para atender el cumplimiento del convenio se prevea contar con recursos provenientes de la continuación de la actividad profesional o empresarial del deudor). La propuesta podrá contener: 1. propuestas alternativas, ya fuera para todos los acreedores o los de una clase particular; y 2. proposiciones de enajenación, ya sea del conjunto de bienes o derechos o de determinadas unidades productivas, en cuyo caso se asume la intención del adquirente de continuar la actividad profesional o empresarial del concursado, así como el ánimo de pago a los acreedores.

La posibilidad de la enajenación del conjunto de bienes o de unidades productivas es no solamente del interés de la LC, sino que es una buen alternativa tratándose de marcas notorias, ya que estas están tan íntimamente ligadas a la

crédito con privilegio especial hace referencia no a un derecho real sobre un derecho de propiedad intelectual, sino a los derechos que tiene el autor por la explotación económica de su obra, cuando esta ha sido cedida al deudor común. Pensemos que una empresa contrata a un experto independiente en programación de sistemas, quien le desarrolla un programa a la medida (protegido por derecho de autor) el cual cede a una empresa contratista (cede los derechos económicos, no la calidad de autor –derecho moral-); empresa que luego es objeto de un proceso concursal, pues los derechos económicos cedidos (suma única o regalía periódica) que se le deban al autor por el periodo de seis meses anteriores a la apertura del concurso tendrán la calidad de créditos con privilegio general. Por el contrario, si la empresa garantiza un crédito que tiene con un tercero por medio de un derecho real sobre una obra (programa de computadora), tendrá tal crédito la calidad de crédito con privilegio especial.

46. En este sentido, ver RUBIO VICENTE. “La enajenación de la empresa en la nueva ley concursal”, cit.

empresa que produce o comercializa los productos o servicios que identifica, que el fraccionamiento de los bienes que integran la empresa seguramente producirá una reducción en el valor económico del conjunto. Así, si bien es posible una operación de enajenación de una marca notoria como un activo independiente, es más frecuente la venta de la misma unida a la empresa.

Los acreedores podrán adherirse a cualquier propuesta de convenio por medio de la expresión pura y simple de su voluntad en este sentido, indicando adicionalmente la cuantía del crédito y su clase. La propuesta de convenio será admitida a trámite si adhieren acreedores (ordinarios o privilegiados) que representen la quinta parte del pasivo del deudor. Admitida a trámite, el juez la pasará a la administración concursal para su evaluación.

Cuando el concursado no haya solicitado la liquidación y no haya sido aprobada o mantenida una propuesta anticipada de convenio, el juez dictará auto poniendo fin a la fase común del concurso, abriendo la fase de convenio y ordenando la formación de la sección quinta. Por el mismo auto se convocará la junta de acreedores.

G. LA JUNTA DE ACREEDORES (ARTÍCULO 116 LC) Y LA LIQUIDACIÓN (ARTÍCULO 142 LC)

La junta sesionara acorde con las previsiones de los artículos 116 LC y ss. La junta decidirá sobre la(s) propuesta(s) admitidas a trámite: en primer lugar, la del concursado, y en caso de no ser aceptada se procederá a estudiar la de los acreedores. Para que se considere aceptada será necesario el voto favorable de al menos la mitad del pasivo ordinario del concurso. El secretario de la junta elevará al juez el acta y someterá a la aprobación de este el convenio aceptado, quien lo aprobará por sentencia. Una vez se produce la sentencia, los efectos del concurso son sustituidos por los que se establezcan en el propio convenio. De cumplirse el convenio solicitará la declaración judicial de cumplimiento, lo cual se realizará por medio de auto.

La liquidación podrá ser pedida por el deudor (con la solicitud de concurso voluntario, desde que se dicte el auto de declaración de concurso hasta la expiración del plazo de impugnación del inventario y la lista de acreedores, sino mantuviera la propuesta de convenio y cuando durante la vigencia del convenio conozca la imposibilidad de cumplir con los compromisos adquiridos), también la podrá pedir cualquier acreedor (cuando acontezcan los hechos que puedan fundamentar una declaración de concurso según lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 2 de la ley).

La liquidación podrá ser abierta de oficio (no haberse presentado propuesta de convenio, o no haber sido aceptada por la junta de acreedores, o rechazada por el juez, o haberse declarado por el juez el incumplimiento del convenio).

La junta de acreedores deberá presentar al juez un plan para la realización de los bienes y derechos integrados en la masa activa del concurso, que siempre que sea factible deberá “contemplar la enajenación unitaria del conjunto de los establecimientos, explotaciones y cualquiera otras unidades productivas de bienes y servicios del concursado o de algunos de ellos” (artículo 148 LC). Existen reglas supletorias para el plan de liquidación que resultarán aplicables de no haberse previsto lo referente a estos temas (artículo 149 LC): 1. el conjunto de establecimiento, explotaciones y cualquiera otras unidades productivas se enajenarán como un todo, salvo que el juez estime más conveniente para los intereses del concurso la realización aislada de los elementos, el tema de la enajenación de la empresa será analizado más adelante en el trabajo; 2. los bienes serán enajenados según su naturaleza de acuerdo a lo establecido por el código de procedimiento civil para el procedimiento de apremio; 3. la realización de bienes afectos a créditos con privilegio especial (derechos reales sobre marcas) se hará en subasta (salvo la exención prevista en el artículo 155.4 LC).

H. PAGO A LOS ACREEDORES Y CALIFICACIÓN DEL CONCURSO (ARTÍCULO 163 LC)

Luego de la realización se procederá al pago de los acreedores según lo previsto en los artículos 154 y ss. de la LC. Antes de proceder al pago de los créditos concursales se procederá al pago de los créditos contra la masa. Los créditos con privilegio especial (sobre marcas, por ejemplo) se harán con cargo a los bienes y derechos afectados, ya sean objeto de ejecución separada o colectiva. Posteriormente se procederá al pago de los créditos con privilegio general (artículo 156 LC) y luego, con los bienes y derechos restantes se atenderán los créditos ordinarios (artículo 157 LC). Los créditos subordinados serán atendidos hasta cuando se hayan satisfechos íntegramente los ordinarios (artículo 158.1 LC).

El concurso podrá ser calificado como fortuito o como culpable. Se calificará de culpable entre otros casos cuando por dolo o culpa del deudor se hubiera generado o agravado la insolvencia del deudor, o cuando el deudor obligado a llevar contabilidad no lo hiciera, el deudor se hubiere alzado con parte o la totalidad de sus bienes, el deudor hubiera sacado de su patrimonio en los años anteriores al concurso bienes o derechos hubiere alterado su situación financiera.

CONCLUSIÓN (ARTÍCULO 176 LC)

El concurso termina por: la decisión de revocar su declaración; por auto que declare el cumplimiento del convenio; por pago de la totalidad de los créditos; por la inexistencia de bienes del concursado o terceros responsable para continuar atendiendo los créditos pendientes; o por desistimiento o renuncia de la totalidad de los acreedores.

III. LA ENAJENACIÓN DE LA EMPRESA

La enajenación de la empresa en el proceso concursal es la solución ideal, ya fuere en el marco del convenio o en la fase de liquidación como antes dijimos “siempre que sea factible”.

La enajenación de la empresa como un todo es una aspiración a lo largo del proceso concursal. En fase del convenio se asume como parte de la propuesta el hecho de que el adquirente continuará la actividad profesional o empresarial o las unidades productivas (artículo 100 LC) y en la fase de liquidación, en la reglas supletorias del plan de realización de los bienes del concursado (que se aplican a falta de disposición expresa en el plan de liquidación) se establece que se considerarán de manera preferente aquellas propuestas de compra de empresa o de unidades productivas que garanticen la continuidad de las mismas (artículo 149 3a LC). En ese esfuerzo por mantener la continuidad de la empresa, los activos intangibles y particularmente sus marcas jugarán un papel fundamental, ya que al consumidor le bastará para mantener su lealtad frente a los productos o servicios que las marcas sigan respondiendo a sus expectativas (calidad, lúdicas, sociales, culturales, de nivel social, seguridad, etc.); menos importante, si no irrelevante, resultará quién es el propietario de la empresa o de la unidad productiva. No se quiere afirmar que esta sea una regla sin excepción, ya que existen empresarios tan íntimamente ligados a su empresa, que eventualmente su salida de la esta pueda tener implicaciones negativas en el consumidor, pero, nuevamente, creo que esto sería la excepción y no la regla.

Entonces podemos afirmar que la continuación de la empresa, aspiración de la ley concursal, encuentra en el sistema de marcas un buen aliado. Sin embargo, es claro que en ocasiones tal aspiración no logra ser alcanzada. En este sentido, dice el profesor RUBIO VICENTE: “Tan absurdo es liquidar a toda costa, prescindiendo absolutamente de su potencial, como conservar a cualquier precio sin argumentos económicos objetivos. Ni la liquidación de empresas viables ni la conservación de las inviables a cargo exclusivamente de los acreedores”⁴⁷.

IV. ENAJENACIÓN DE DERECHOS SOBRE MARCAS

El titular de un derecho de exclusiva sobre una marca puede realizar diferentes actos de enajenación y disposición de su derecho. Entre otras, la podrá ceder (transferencia artículo 47 LM), autorizar su uso (licencia artículo 48 LM) o gravarla (darlo en garantía artículo 46.2 LM). Todas las anteriores operaciones sobre el derecho de marca se encuentran reguladas en las leyes de marcas en lo relativo a las formalidades que deben cumplir estos contratos (cesión, licencia o contrato de garantía), si bien la tendencia es hacia la simplificación y a la eliminación de

47. RUBIO VICENTE. “La enajenación de la empresa en la nueva ley concursal”, cit.

trabas innecesaria, un claro ejemplo de ellos son las disposiciones consagradas en el Convenio de la unión de París⁴⁸, en el Convenio de los ADPIC⁴⁹, y en el Tratado de Singapur⁵⁰. Es cierto que restan válidas algunas formalidades desde el punto de vista de derecho interno de los países que merecen especial atención.

En la LM se prevé que con independencia de la transmisión de la totalidad o parte de la empresa, la marca (o la solicitud de marca en trámite) podrá: transmitirse, darse en garantía o ser objeto de otros derechos reales, licencias, opciones de compra, embargos u otras medidas que resulten del procedimiento de ejecución (artículo 46.2 LM). Se señala con toda claridad que los anteriores actos solamente serán oponibles frente a terceros de buena fe una vez inscritos en el registro de marcas. Una vez inscrito alguno de los derechos o gravámenes antes mencionados no podrá inscribirse otro (de igual o anterior fecha) que le resulte opuesto o incompatible.

Resulta especialmente relevante la presunción establecida en la LM (artículo 47) en el sentido de que la transmisión de la empresa en su totalidad implicará las de sus marcas, salvo que exista pacto en contrario o que de las circunstancias se derive claramente que no fue esa la intención de las partes. Esto muestra cómo desde el punto de vista legal se reconoce esa íntima relación que existe entre la empresa y las marcas que identifican sus productos y servicios, la cual es aún más intensa en el caso de marcas notorias o renombradas. Este tema será de gran utilidad al analizar la figura de la enajenación de la empresa (como unidad) en el marco de la ley concursal o la de sus partes en el proceso de liquidación (eventualidad que aunque menos deseable es viable a luz del régimen previsto en la LM y consistente con las tendencias en derecho internacional).

A. EL CONTRATO DE CESIÓN

Por el contrato de cesión el titular del derecho de marca –cedente– cede los derechos de exclusiva que tiene sobre la misma a favor de un tercero –cesionario–, que se obliga en consecuencia a pagar una suma en dinero o en especie. Así desde el punto de vista del traspaso del derecho se produce la sustitución por medio de

48. El Convenio de París prevé en el artículo 6 *quarter* una limitante para aquellos países miembros que exigen como condición de venta de una marca el que ella vaya unida a la venta de la empresa o del negocio. La limitación consiste en que tal exigencia se verá satisfecha con la venta de la empresa o el negocio en ese país; es decir, prohíbe que un país miembro exija que la venta sea a nivel internacional. La mencionada disposición fue introducida en el Convenio en la Conferencia de revisión de Londres y desde entonces ha sido objeto de ligeros cambios.

49. El Convenio de los ADPIC va un paso más allá, estableciendo en el artículo 21 el principio que ningún país podrá exigir como condición para la cesión de una marca el que vaya acompañada de la venta de la empresa y por lo tanto permitiendo la venta de los derechos de marca de manera independiente.

50. El Tratado de Singapur sobre el derecho de marcas, firmado el 27 de marzo de 2006, si bien aún no ha entrado en vigencia (al mes de agosto de 2007 ha sido ratificado por Singapur y Suiza), consagra importantes disposiciones tendientes a la simplificación de procedimientos y trámites tantos en la cesión como en la licencia de marcas.

un acto transmisor de tracto único. En lo relativo al pago, puede ser objeto de un pago total en un solo instante, o sucesivo, por lo que no es de extrañar que haya obligaciones pendientes a favor del cedente.

La libertad con la que la marca puede ser cedida varía de una legislación a la otra y ha venido variando con el tiempo. En cuanto a lo primero, existen legislaciones que consagran de manera expresa que una marca podrá ser objeto de cesiones sin limitante alguna, en particular sin limitaciones como aquellas impuestas en relación con la necesidad de su venta de manera conjunta con la empresa o unidad de negocios o en relación con ciertos estándares de calidad que se imponen al cesionario. En relación con la evolución en el tiempo, es de señalar que la tendencia, particularmente impuesta por tratados internacionales que regulan esta materia⁵¹ y en el caso europeo por la entrada en vigencia del Reglamento (CE) n.º 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993⁵², es hacia la eliminación de trabas innecesarias a la cesión de las marcas en atención a su calidad de derechos independientes⁵³.

La evolución normativa se hace evidente en algunas legislaciones con particular intensidad. Por ejemplo, en la vieja ley alemana de marcas se preveía en el artículo 8 que la marca no podía ser cedida más que de manera conjunta con la empresa o la parte de esta a que la marca pertenece. En este sentido, la doctrina alemana encontraba como fundamento a una tal disposición el interés de protección al público consumidor, en particular el interés que tienen los consumidores en conocer que los productos portadores de una marca provienen de una misma empresa. Hoy por el contrario, la ley de marcas del 25 de octubre de 1994 consagra en la sección 27 del capítulo 5 de la segunda parte, un principio opuesto, permitiendo la cesión de la marca de manera independiente a la empresa⁵⁴.

Las formalidades del contrato de cesión son de dos tipos: unas relativas a la validez del mismo y otras relativas a su oponibilidad frente a terceros. En relación con lo primero, el artículo 17.3 del Reglamento (CE) 40/94 del 20 de diciembre de 1993, señala que serán nulos los contratos de cesión que no consten por escrito y que no tengan la firma de las partes contratantes⁵⁵. En relación con las forma-

51. Artículo 21 de los ADPIC.

52. El artículo 21 del Reglamento prevé la cesión de la marca con independencia de la transmisión de la empresa.

53. En este sentido se puede citar la exposición de motivos de la ley de marcas de Benelux (que regula en el artículo 11A el principio de la independencia en la cesión de las marcas) que dice lo siguiente: "El valor de una marca consiste en su renombre, y el cesionario de la marca tendrá por lo general interés en conservar su valor, manteniendo la naturaleza y la calidad de los productos al más alto nivel posible", con lo cual se desestima el interés en mantener mecanismo de control de la calidad en manos del estado, nadie más interesado en tal objetivo que el mismo cesionario.

54. Una evolución similar se encuentra en la ley italiana de marcas. La norma anterior, ley de marcas de 1942, consagraba en su artículo 15 la obligación de su cesión conjunta con la empresa; el decreto legislativo 481/1992, que modificó el artículo 15 de LM y 2573 del Código Civil, permite la cesión independiente.

55. La Ley Española de Marcas señala en el artículo 49 que el cambio en la titularidad deberá solicitarse mediante instancia y acompañarse de uno cualquier de los documentos

lidades relativas a la oponibilidad frente a terceros, la mayoría de legislaciones coincide en que estos contratos no serán oponibles a terceros de buena fe si no han sido objeto de registro ante la Oficina de Propiedad Industrial⁵⁶. En relación con las formalidades mencionadas, FERNÁNDEZ NOVOA dice: “La forma escrita es una forma *ad solemnitatem* del contrato de cesión de la marca comunitaria: si el contrato no se incorpora a un documento suscrito por el cedente y el cesionario, carece por completo de efecto jurídicos. Debe señalarse además que la eficacia absoluta (*erga omnes*) del contrato de cesión de la marca comunitaria se subordina expresamente a la observancia de un requisito ulterior: la inscripción de la cesión en el registro de marcas”⁵⁷.

Como antes mencionamos, en la normativa española se prevé una presunción en el sentido de que la venta de la empresa en su totalidad implicará la de sus marcas (artículo 47.1 LM), salvo pacto en contrario o que se derive una intención contraria de las circunstancias del caso. Tal presunción aplica como podemos imaginarnos en el caso de enajenación de una empresa en su totalidad, se resalta *en su totalidad*, es decir no aplica en el caso de venta de unidades productivas, como objeto de un convenio o en la liquidación de la masa activa dentro de un proceso concursal.

Se prevé igualmente un mecanismo de garantía en favor del público consumidor, que consiste en que la Oficina de Propiedad Industrial (OEPM) podrá negarse a registrar la cesión de un derecho de marca cuando de los documentos aportados se dedujera de forma manifiesta que debido a esa transmisión la marca podría inducir al público a error, en particular, pero no exclusivamente, sobre: la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica de los productos o servicios⁵⁸.

Así, podemos encontrar en el marco del proceso concursal que la cesión de las marcas se podría llevar a cabo de manera conjunta con la empresa, ya fuera como parte de un convenio o en la fase de liquidación, en cuyo caso el adquirente se pone en la posición que antes de la operación tenía el titular (deudor) o se podría ceder de manera independiente como un bien jurídico y económico autónomo. De forma que se distinguen dos tipos de cesiones: una en la que el cambio de titularidad se lleva a cabo por medio de una sucesión universal *inter vivos*, como en la fusión de sociedades, de venta de empresa y de manera similar en el proceso concursal (cuando el derecho pasa a formar parte de la masa activa del concurso). La otra posibilidad consiste en la cesión particular, es decir la transmisión del

que aparecen en el numeral 2 de la mencionada norma (copia del contrato, extracto del contrato o certificado o documento de transferencia firmado por las partes).

56. En este sentido el artículo 46.3 de la LM de España (Ley 17 del 7 de diciembre de 2001), que afirma que serán oponibles frente a terceros a partir de su inscripción en el registro los contratos de cesión, licencia y otros relativos a limitaciones de derechos.

57. FERNÁNDEZ NOVOA. *El sistema comunitario de marcas*, Madrid, Montecorvo, 1995, p. 269.

58. En relación con este mecanismo de control, calificado por demás como débil, ver FERNÁNDEZ NOVOA. Ob. cit., p. 335. En este sentido, la ley española incorporó en derecho interno el principio consagrado en el artículo 17.4 del Reglamento (CE) 40/94 del 20 de diciembre de 1993.

derecho que se hace de manera independiente, sería el caso de su enajenación por medio de un convenio anticipado, pero de manera separada de los otros bienes del concurso⁵⁹.

B. EL CONTRATO DE LICENCIA

El contrato de licencia consiste en la autorización de parte del titular –licenciante– a un tercero –licenciario–, para que este último disfrute de parte o de todos los derechos que el primero tiene sobre el objeto licenciado. Entre las características del mencionado contrato se pueden señalar las siguientes: primera, se trata de un contrato oneroso, ya que el pago de una regalía o canon es la contrapartida y principal obligación del licenciario, ya fuera esta en la forma de un pago único atado a las ventas, o un pago periódico. Se trata de un contrato sinalagmático. Para FERNÁNDEZ NOVOA⁶⁰, se trata de un contrato legislativamente atípico (ya que en la legislación vigente no existe una regulación detallada de las obligaciones que se crean para las dos partes), socialmente atípico (si bien son frecuentes no cuentan con una disciplina consagrada por la doctrina o la jurisprudencia como la exige la doctrina civilista para calificar un contrato como socialmente típico); sin embargo, agrega el destacado profesor que es claro que no estamos frente a una *res nova* ya que cada día se acude al mismo con mayor frecuencia, por lo que, dice, que estamos en presencia de una tipificación social progresiva⁶¹. Por último, se trata de un contrato *intuitu personae* en la medida en que la organización empresarial del licenciante o del licenciario va a influir decisivamente en la celebración del negocio, particularmente cierto en aquellos casos en los que la marca goza de gran prestigio, donde su titular mirará con detalle las características personales y empresariales del licenciario. Igualmente cierto en aquellos casos de contratos de licencia en los que además de la licencia de la marca, se requiere un estrecho apoyo y soporte técnico, donde el licenciario analizará en detalle la capacidad del licenciante de cumplir con tales obligaciones (por ejemplo, en la gran mayoría de contratos de franquicia).

Esta característica de *intuitu personae* plantearía ciertas dificultades a la cesión de estos contratos en los procesos concursales. Sin embargo, no creo que sea un impedimento insalvable, ya que en los convenios será viable la determinación de la voluntad de las partes en la cesión. Cosa diferente ocurre cuando se procede a la liquidación, en cuyo caso consideramos que debe analizarse en detalle si la licencia fue otorgada más en atención a las características y cualidades de la empresa, en cuyo caso la calidad de *intuitu personae* se aplica más a la empresa que al empresario. De ser así, la enajenación de la empresa podría válidamente ir acompañada de la

59. En este sentido, ver JOSÉ ANTONIO GÓMEZ SEGADÉ. *Tecnología y derecho*, Madrid, Marcial Pons, 2001, p. 459.

60. FERNÁNDEZ NOVOA. *Fundamentos de derecho de marcas*, cit., p. 341.

61. Para GÓMEZ SEGADÉ, se trata de un contrato *sui generis*, ob. cit., p. 473.

cesión de las marcas y por ende, de los contratos relativos a ella, como sería el caso de un contrato de licencia⁶² sin que se afecte la continuación de este.

En el Reglamento (CE) 40/94 se establecen los siguientes tipos de licencias: totales o parciales, dependiendo que cubran parte o la totalidad de los productos o servicios; para la totalidad o parte de la comunidad⁶³; y exclusivas o no, en la medida en que el licenciante se reserve el derecho de otorgar otras licencias.

En atención a la función que cumplen las marcas de indicar el origen empresarial de los productos o servicios y de indicar una calidad sobre estos, como antes tuvimos la oportunidad de analizar, es claro que el régimen de licencias requiere una regulación particular a efectos de garantizar que los productos producidos o los servicios ofrecidos por el licenciante continúen aportando al consumidor las mismas respuestas que los fabricados o producidos por el licenciante. Existe una importante corriente de la doctrina que piensa que la regulación detallada de estas obligaciones, fundamentalmente dirigidas a mantener la calidad, deberá estar presente en la ley⁶⁴. Yo creo, por el contrario, que nadie más interesado que el propio licenciante para adoptar todas las medidas contractuales necesarias para garantizar que la marca licenciada continuará teniendo la reputación actual o incrementarla, gracias a la mayor presencia en el mercado que logra por medio de la licencia. Cosa distinta es que la ley consagre las acciones necesarias, sobre todo prontas, a efectos de resolver el contrato en aquellos casos de incumplimiento⁶⁵.

En lo relativo a las formalidades del contrato de licencia, el Reglamento (CE) 40/94 no impone la forma escrita como forma *ad solemnitatem* del contrato, pero es claro que para proceder a su registro, que es condición para su oponibilidad *erga omnes*, deberá constar en un documento. En la LM se prevé que los actos jurídicos relativos a marcas (derechos reales, licencias, opciones, y embargos entre otros) serán oponibles a terceros de buena fe una vez inscritos en el registro de marcas⁶⁶. En atención a la misma LM se establece que para proceder al registro se requerirá una instancia en tal sentido por una de las dos partes, acompañada entre otras cosas del documento acreditativo de la cesión o la licencia⁶⁷.

En materia de quiebras, el Reglamento (CE) 40/94 contiene dos disposiciones relativas de manera directa al tema de las licencias de marcas. Por una parte, aclara que la regla de la no oponibilidad frente a terceros de los actos no inscritos en las

62. En este sentido, GRECO-VERCELLONE y BENKARD, citados por GÓMEZ SEGADE. Ob. cit., p. 479.

63. En la Directiva 89/104/CEE, en su artículo 8, se habla de la totalidad o parte del territorio de un estado miembro.

64. En este sentido ver FERNÁNDEZ NOVOA. *Fundamentos de derecho de marcas*, cit., p. 347.

65. En éste sentido, el Reglamento (CE) 40/94 en su artículo 22.2 le otorga al licenciante la facultad de actuar contra el licenciatario, alegando los derechos conferidos por la marca (de exclusiva) cuando infrinja cláusulas del contrato relativas a la duración, a la forma en que la marca es usada, al territorio y por último, a la calidad de los productos o servicios.

66. Artículo 46 numerales 2 y 3 de la LM.

67. Artículo 50.3 LM.

oficinas de marcas (por ejemplo una licencia no inscrita) no se aplicará a la persona que adquiera la marca comunitaria o un derecho sobre ella por transmisión de la empresa en su totalidad o por cualquier otra cesión a título universal⁶⁸. Por ejemplo, en el caso de la enajenación de empresa en el marco de un convenio o en el evento de pasar la empresa a integrar la masa activa del concurso.

La segunda de las disposiciones expresa que hasta la entrada en vigencia de normas comunes en materia de quiebras en los estados miembros, la oponibilidad frente a terceros de un procedimiento de quiebra o análogos se regirá por el derecho del Estado miembro donde haya sido incoado en primer lugar el procedimiento (en el caso de España se trata del procedimiento de concurso previsto en la LC).

V. LOS EFECTOS DE LA APERTURA DEL CONCURSO Y DE LA LIQUIDACIÓN FRENTE A CONTRATOS RELATIVOS A LA ENAJENACIÓN DEL DERECHO DE EXCLUSIVA Y DE LICENCIA DE USO

La declaración de concurso tiene unos efectos sobre el desarrollo de las operaciones normales del deudor concursado, a pesar de la clara advertencia de la LC (artículo 44.1) en el sentido de que no interrumpirá la continuación de la actividad profesional o empresarial que venía ejerciendo el deudor. Es claro que tiene un impacto sobre los contratos en los que actúa como parte el deudor, particularmente en aquellos casos de contratos de tracto sucesivo (como los de licencias) o en cumplimiento de obligaciones pendientes en contratos instantáneos (cesión). Es claro que a partir de la declaración de concurso, el interés de satisfacer los intereses de los acreedores (finalidad solutoria de la LC) puede generar una tensión tal, además entendible y justificable, frente los intereses de las partes en el contrato en cuestión, que altera el equilibrio previo alcanzado en el contrato inicial. Así, puede suceder que el contrato se cumpla sin alteración alguna, caso en el que la declaración de concurso no produce efecto negativo alguno frente a las partes; pero igualmente puede suceder que a criterio de los administradores fuera del interés del concurso la resolución del contrato.

Por ello, si bien la regla es que la declaración de concurso por sí sola no afectará la vigencia de los contratos con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento⁶⁹ (tanto a cargo del concursado como de la otra parte), es claro que en algunos casos el tema no resulta tan simple. Por ejemplo, en un contrato de licencia, podría verse el licenciatario privado de la posibilidad de uso de la marca, por lo menos en algunos casos de suspensión por parte del deudor de su actividad empresarial⁷⁰,

68. Artículo 23.2 del Reglamento (CE) 40/94.

69. A pesar de ello se dice que en algunos casos pueden existir razones para la terminación de los contratos, como por ejemplo en el caso en el que las obligaciones pactadas por las partes se prolonguen en el tiempo o en el caso de carácter personalismo. En este sentido, ver JOSÉ R. SALELLES. "Los efectos de la declaración de quiebra sobre la cesión y licencia de marca", *Actas de derecho industrial*, 2001, p. 416.

70. No en todos los casos. Pensemos en una licencia de marca acompañada de los cono-

lo cual generaría un incumplimiento de las obligaciones del contrato. En el caso anterior resultaría evidente el interés y la posibilidad legal de la terminación del contrato por incumplimiento (artículo 62.1 LC).

En los casos de contratos en los que una de las partes estuviera pendiente del cumplimiento⁷¹ de una o algunas de sus obligaciones, por ejemplo el pago de la marca por parte del cesionario en el caso del contrato de cesión, o de las regalías periódicas en el caso de licencia por parte del licenciario o el traspaso efectivo de la marca por parte del cedente en el caso del contrato de cesión o la prestación de soporte y apoyo técnico por parte del licenciante en el caso del contrato de licencia, entonces se procederá a ubicar el crédito o la deuda correspondiente en la masa activa o pasiva del deudor según lo que corresponda.

Sin desconocer que la sola declaración del concurso no es una causal de terminación de los contratos, pero reconociendo que en efecto la situación en que se coloca el deudor en el proceso de concurso puede afectar el desarrollo normal de contratos como el de cesión o de licencia de marca, es claro que las partes pueden prever *ab initio* la consecuencia de que una de las partes sea objeto de un procedimiento concursal, por lo que no es extraña la inclusión de cláusulas que prevén la terminación o resolución del contrato por el hecho de verse envuelta una de las partes en un procedimiento de concurso. A pesar de que podamos compartir el interés de una de las partes en asegurarse por medio de una cláusula como la mencionada, la LC desconoce todo tipo de valor legal a tales cláusulas (artículo 61.3) al expresar que se considerarán como “no puestas”, salvo que sea el fruto de una autorización legal en tal sentido (artículo 63.2 de la LC)⁷².

TERCERA PARTE

I. ESTADO DE LA CUESTIÓN

De acuerdo con lo expuesto en páginas anteriores, existe en la LC una preferencia por la enajenación de los establecimientos, explotaciones o unidades productivas como un todo, ya fuera por medio de su enajenación como parte de un convenio

cimientos técnicos suficientes para que el licenciario fabrique de manera independiente y distribuya los productos, o preste los servicios, sin dependencia ninguna del licenciante, con el único compromiso del p. o de una regalía por la explotación de la marca (seguramente también por la tecnología), en cuyo caso no hay una imposibilidad de continuar la explotación de la actividad y por ello de mantener vigente el contrato.

71. Para un mayor desarrollo de las diferentes posibilidades, es decir por una parte el cedente o el licenciante como deudores en el proceso concursal o por otra parte el cesionario o el licenciario como deudores en el proceso concursal, ver SALELLES. Ob. cit., pp. 431 y ss.

72. Tal conclusión no es la única viable: en otras legislaciones, como la inglesa, se acepta la cláusula de terminación automática con ocasión de la quiebra. En este sentido, ver NISSEN. “The effect of insolvency on trademarks licences”, en D. CAMPBELL, H. J. HARMELING y E. KEYSER (eds.). *Trademarks: Legal and Business Aspects*, Deventer-Cambridge, Kluswer, 1994, p. 379, citado por SALELLES. Ob. cit., p. 430.

(artículo 100 LC) o dentro del proceso de liquidación, donde se tiene prevista como regla supletoria la enajenación como un todo (artículo 149 LC).

Igual relevancia le asigna la LC a la continuación de la actividad profesional o empresarial que venía realizando el deudor. Por ejemplo, en la liquidación se dará preferencia a las ofertas de compra que garanticen la continuidad de la empresa o de sus unidades productivas, y en el caso de convenios, la proposición de enajenación de la empresa o sus unidades productivas incluye la asunción de parte del adquirente de la continuación de la actividad profesional o empresarial.

Vimos igualmente que en la LM se tiene prevista una presunción en materia de venta de empresa, en el sentido de que esta –la venta- se entiende realizada incluyendo sus marcas (artículo 47 LM).

Así las cosas, la continuidad de la empresa o de sus unidades productivas implicará muy seguramente la continuidad en la utilización de los signos mercantiles y particularmente de las marcas con las que identifican sus productos o servicios. Sin embargo, cabe la pregunta de si ese interés en la conservación de la empresa o unidades productivas, y de la continuación en el uso de sus marcas aplica siempre, o si hay o debería haber un tratamiento diferenciado tratándose de una marca notoria, o si debe aplicarse sin distinción, es decir tanto a esta como aquella que no goza de notoriedad particular. La pregunta es válida ya que el proceso concursal puede afectar el prestigio de la empresa, que es el elemento que hace que sus marcas –notorias o de gran prestigio– tengan una connotación y valor particular, pues si el proceso afecta tal reputación, no es claro hasta qué punto tendría más posibilidades de continuar la empresa desligándose de su imagen previa (que incluye sus marcas), por lo menos en aquellos casos donde el producto sigue teniendo posibilidades de mercado. Lo que no pasa en aquellos casos de empresarios exitosos, donde la empresa y su imagen personal están tan íntimamente ligadas, que si el consumidor que conoce de su salida de la empresa no está dispuesto mantenerse fiel, en cuyo caso la marca no mantendrá su valor.

Por lo antes expuesto, resulta conveniente retomar el tema de los tipos de marcas en atención a su reconocimiento (común, notoria y renombrada), que, como es simple imaginar, tendrá un impacto directo en el valor que estas tengan en el mercado, y de esa manera identificar el eventual tratamiento diferenciado de parte de los administradores concursales a efectos de que estos puedan velar adecuadamente por los intereses de los acreedores, pero teniendo presente que la continuidad de la empresa como un conjunto dependerá en buena medida de la posibilidad de mantener su identidad e imagen, la cual pasa sin duda alguna por sus marcas.

II. COMENTARIOS FINALES

Pues bien, la pregunta es si las marcas notorias y renombradas merecen un trato especial desde el punto de vista del proceso concursal, en razón a que estas gozan, desde el

punto de vista del derecho internacional y de la normativa interna de la mayoría de países, de una protección reforzada o especial en lo relativo a su defensa (un ámbito mayor de cobertura del derecho) y en lo relativo al mecanismo de nacimiento del derecho, ya que es más flexible (puede ser protegida aún sin registro).

Sin duda alguna, hay varias diferencias: la primera es que podrían integrar la masa activa del deudor sin haber sido registradas y la segunda es que en razón del mayor valor que estas representan dentro del total de los activos de la empresa, deberían los administradores analizar, seguramente con la ayuda de expertos, cuándo resulta más conveniente a los intereses del concurso su venta separada de la empresa o de las unidades productivas. Pensemos, por ejemplo, en un laboratorio farmacéutico que produce productos en este campo, los cuales gozan de un gran reconocimiento, pero resulta que en los últimos años ha sido sobrepasado por otros laboratorios que tienen mejores resultados en sus investigaciones y que se encuentran produciendo productos de mejor calidad y que dan respuestas satisfactorias a determinadas enfermedades. Es claro que las posibilidades del primer laboratorio de sobrevivir son muy pocas, con lo cual mantener la marca unida a una actividad que se desacredita con el paso del tiempo puede no resultar conveniente, mientras que vender la marca —que goza de reconocimiento y por ende de gran valor— de manera independiente podría resultar de mayor conveniencia.

En definitiva, la diferencia en el trato que los sistemas de propiedad intelectual otorgan a las marcas dependiendo del grado de su reconocimiento, es decir marcas comunes, notorias o renombradas, no es un simple capricho de legislador, sino que por el contrario encuentra su plena justificación en la realidad empresarial en la que estas desenvuelven, y motiva una consideración especial cuando se trata de tomar una decisión en el marco de un proceso de concurso, que hace que cada decisión deba ser tomada en atención a las consideraciones particulares del caso y no atendiendo reglas impuestas en el marco de la normativa concursal, verbigracia el interés por la denominada continuidad de la empresa.

BIBLIOGRAFÍA

ALEMÁN, MARCO MATÍAS. *Ed. Top Management In.*, Bogotá, 1994.

BERCOVITZ A., RAÚL. “Valoración económica: principios generales”, Jornadas de Estudio organizadas por el grupo español de la AIPPI, Madrid, 23 y 24 de noviembre de 2004.

Convenio de la Unión de París.

Convenio de los ADPIC.

FERNÁNDEZ NOVOA, CARLOS. *Fundamentos del derecho de marcas*, Madrid, Montecorvo, 1984.

FERNÁNDEZ NOVOA, CARLOS. *Tratado del derecho de marcas*, Madrid, Marcial Pons, 2001.

- FERNÁNDEZ NOVOA, CARLOS. *El sistema comunitario de marcas*, Madrid, Montecorvo, 1995.
- GÓMEZ SEGADE, JOSÉ ANTONIO. *Tecnología y derecho*, Madrid, Marcial Pons, 2001.
- International Valuation Guidance Note (IVGN) 4.
- KOTLER, PHILLIP. *Marketing Management*, 7.^a ed., Prentice Hall, 2003.
- Ley de Marcas de España n.º 17 del 7 de diciembre de 2001.
- Ley de Concurso de España n.º 22 del 9 de julio de 2003.
- LLOBREGAT HURTADO, MARÍA LUISA. “Las marcas como activo empresarial y la posible intervención de las sociedades de capital de riesgo en el nuevo sistema concursal español”, *Estudios de la Ley Concursal. Libro homenaje a Manuel Olivencia*.
- Masaguer Fuentes, J. “La protección jurídica de las marcas notorias y renombradas”, *Actas de derecho industrial*, tomo XXII, Madrid, Marcial Pons, 2001.
- McCARTHY. *Trademark and Unfair Competition*, Rochester, 1973, vol. 2.
- METKE, RICARDO. *Lecciones de propiedad industrial*, I, Bogotá, Diké, 2006.
- PACHÓN, MANUEL. *Manual de propiedad industrial*, Bogotá, Temis, 1984.
- ROBLES GREGORIO. *Las marcas en el derecho español*, Madrid, Civitas, 1995.
- RUBIO VICENTE, PEDRO J. “La enajenación de la empresa en la nueva ley concursal”, en *Revista de Derecho de Sociedades*, n.º 22, 2004.
- SAINT-GAL, YVES. *Protection et valorisation des marques de fabrique et de commerce ou service*, Delmas, 1978.
- SALELLES, JOSÉ R. “Los efectos de la declaración de quiebra sobre la cesión y licencia de marca”, *Actas de derecho industrial*, 2001.
- Tratado de Singapur.

